

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe  
de la Cour d'Appel de Paris

**COUR D'APPEL DE PARIS**

**4ème Chambre - Section B**

**ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2005**

Numéro d'inscription au répertoire général : **04/07547**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 10 Février 2004 - Tribunal de Grande Instance  
de PARIS - RG n° 200202328

**APPELANTE**

**S.A. SOCIÉTÉ DOLLFUS MIEG ET CIE DMC**  
**en la personne de ses représentants légaux**  
ayant son siège 10, avenue Ledru Rollin  
75012 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,  
assistée de Maître Elisabeth BOESPFLUG, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour  
Nicolas BOESPFLUG, avocat au Barreau de Paris,

**INTIMEES**

**S.A.R.L. DMC FRANCE LIMITED**  
**agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant**  
ayant son siège 28 HAREFIELDS OXFORD OX2 8N  
(Royaume Uni)  
et dont le principal établissement est sis 2, boulevard Richard Lenoir  
75011 Paris,

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,  
assistée de Maître Christine PFAUDLER, avocat au Barreau de Paris, C1635.

**Société DISCO MIX CLUB LIMITED**  
**en la personne de ses représentants légaux**  
ayant son siège 3 Progress Business Center  
Whittle Parkway, Slough,  
SL1 6DQ  
ANGLETERRE

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,  
assistée de Maître Christine PFAUDLER, avocat au Barreau de Paris, C1635.

**COMPOSITION DE LA COUR**

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile,

l'affaire a été débattue le 9 novembre 2005 , en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PEZARD, magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame PEZARD, président,  
Madame REGNIEZ, conseiller  
Monsieur MARCUS, conseiller

**GREFFIER**, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

**ARRÊT:**

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,

- signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC (ci-après société DOLLFUS) du jugement contradictoire de la troisième chambre (3è section) du tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 février 2004, qui a :

- prononcé la déchéance pour inexploitation, à compter du 28 octobre 1999, des droits de la société DOLLFUS sur la marque n°94 537 100 "DMC" pour désigner les produits et services suivants : *"Locations d'enregistrements phonographiques, production et location de films et d'appareils de projection de cinéma ; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matières plastiques pour emballage « non comprises dans d'autres classes », cartes à jouer, divertissement, production de spectacles, location de films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de concours en matière de divertissement"*,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI pour inscription au Registre national des marques, par le greffier préalablement requis par la personne la plus diligente,

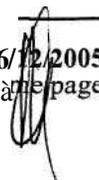
- condamné la société DOLLFUS à payer à chaque défenderesse la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

\* \*

Il convient de rappeler que la société DOLLFUS exerce ses activités dans le domaine de la production de fils et de tissus ainsi que dans le domaine des loisirs créatifs ;

La société DOLLFUS est titulaire de nombreuses marques parmi lesquelles :

la marque nominative "DMC" déposée le 12 mars 1986, enregistrée sous le n°1 346 322, régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les produits et services suivants : *"Filés, retors, fils, lacets, rubans, dentelles, tulles, tissus et articles de passementerie, de broderie et de bonneterie, en coton, soie, lin, laine, jute, ramie, chappe, rayonne, fibranne,*



*nylon et autres matières textiles, en or, argent, fins et similis et autres métaux quelconques, quelles que soient les combinaisons de ces divers produits entre eux et quelles que soient leurs structures et constitution, des livres, imprimés et ouvrages de dames de tous genres. Traitement de matériaux : services rendus au cours du processus de fabrication d'un produit quelconque, broderie, couture, teinturerie, découpage. Services de préservation au cours duquel l'objet subit un changement : teinture de tissus ou vêtements, traitement de tissus contre les mites, imperméabilisation des tissus, reliure de documents. Services divers. Accompagnement en société, travaux d'ingénieur, consultations professionnelles, établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, imprimerie",*

- la marque semi-figurative "DMC", déposée le 22 septembre 1994, enregistrée sous le n°94 537 100, renouvelée en date du 8 juillet 2004, pour désigner notamment les produits et services suivants :

*"Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Édition de livres, de revues. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs"* ;

La société DOLLFUS a incorporé le terme DMC dans sa dénomination sociale depuis le 28 mai 1980 et utilisé ce nom commercial depuis le début du XIX<sup>ème</sup> siècle ; elle affirme également avoir réservé les noms de domaine «*dmc.com*», «*dmc.fr*» et «*dmc-cw.com*», depuis respectivement les 26 octobre 1989, 23 août 1996 et 13 novembre 1997 ; ces adresses permettent d'accéder à son site Internet sur lequel elle propose à la vente divers produits et services ;

Ayant relevé que la société de droit anglais DISCO MK CLUB LIMITED (ci-après société DISCO) avait déposé une marque communautaire "DMC" le 14 octobre 1996, elle a formé opposition auprès de l'OHMI sur la base de ses marques nationales antérieures ;

La société DOLLFUS a constaté ultérieurement que cette même société DISCO offrait à la vente sur un site Internet «dmcworld.com» des vêtements siglés "DMC", qu'elle immatriculait le 7 avril 1997 un de ses établissements sous la dénomination sociale DMC FRANCE LTD, qu'elle avait ouvert une boutique à Paris à l'enseigne "DMC DJ SHOP" pour vendre des vêtements, et qu'enfin, elle avait enregistré le nom de domaine «dmc-france.fr» pour commercialiser ces mêmes produits ;

C'est ainsi que la société DOLLFUS MIEG ET CIE DMC a assigné, par actes des 30 novembre et 3 décembre 2001, les sociétés DMC FRANCE LIMITED et DISCO MLX CLUB LIMITED en contrefaçon de marques, atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à ses noms de domaine, ainsi qu'en concurrence déloyale ;

\* \*

Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 28 septembre 2005, la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC, appelante, prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
- dire les sociétés DISCO et DMC FRANCE irrecevables et mal fondées en leur demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur une partie de la marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100 et les en débouter,
- dire que les sociétés DISCO et DMC FRANCE ont commis des actes de contrefaçon des marques n° 1 346 322 et n°94 537 100 dont elle est propriétaire, au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ou à tout le moins qu'elles ont porté atteinte à la marque de renommée "DMC" n°1.346.322 qu'au sens de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que les sociétés DISCO et DMC FRANCE ont porté atteinte à son nom commercial, à sa dénomination sociale et à ses noms de domaine et qu'elles ont commis des actes de concurrence déloyale à son égard,
- dire en tout état de cause que les sociétés DISCO et DMC FRANCE ont commis des actes de parasitisme à son égard,
- faire interdiction aux sociétés DISCO et DMC FRANCE d'utiliser la dénomination "DMC" sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à la société DMC FRANCE de modifier sa dénomination sociale et d'effectuer toute inscription au Registre du commerce et des sociétés sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à la société DMC FRANCE de modifier son nom commercial "DMC FRANCE" ou "DMC" et d'effectuer le cas échéant toute inscription au Registre du commerce et des sociétés sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à la société DMC FRANCE de détruire l'enseigne "DMC DJ SHOP" de sa boutique sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner aux sociétés DISCO et DMC FRANCE de radier leurs noms de domaine respectifs «dmcworld.com» et «dmc-france.fr» sous astreinte de 2 000 euros par jour de

retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés DISCO et DMC FRANCE à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon de marques ou à tout le moins du fait de l'atteinte à sa marque de renommée,

- condamner solidairement les sociétés DISCO et DMC FRANCE à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son nom commercial, à sa dénomination sociale et à ses noms de domaine et des actes de concurrence déloyale, ou à défaut en réparation des actes de parasitisme,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues, dont le *JOURNAL DU TEXTILE*, de son choix, et aux frais solidaires des sociétés DISCO et DMC FRANCE, le coût total de ces publications ne pouvant excéder la somme de 50 000 euros H.T.,

- dire les sociétés DISCO et DMC FRANCE irrecevables et mal fondées en leur demande de dommages et intérêts formée à son encontre et les en débouter,

- condamner solidairement les sociétés DISCO et DMC FRANCE à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société de droit anglais DMC FRANCE LIMITED, intimée, demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées en date du 23 juin 2005, de :

- dire infondé l'appel interjeté par la société DOLLFUS,

- débouter en conséquence la société DOLLFUS de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- constater que l'appel interjeté par la société DOLLFUS est abusif,

- condamner la société DOLLFUS à verser la somme de 150 euros à titre d'amende civile en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société DOLLFUS à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil,

- condamner la société DOLLFUS à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 24 décembre 2004, la société de droit anglais DISCO MLX CLUB LIMITED, intimée, prie la cour de :

- dire infondé l'appel interjeté par la société DOLLFUS,

- débouter en conséquence la société DOLLFUS de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- constater que l'appel interjeté par la société DOLLFUS est abusif,
- condamner la société DOLLFUS à verser la somme de 150 euros à titre d'amende civile en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société DOLLFUS à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil,
- condamner la société DOLLFUS à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

## **CELA ETANT EXPOSE**

### **SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE "DMC" N°94 537 100**

Considérant que la société DOLLFUS critique le jugement déferé en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle de sa marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100 aux motifs que, selon elle la déchéance de sa marque ne pouvait être prononcée avant le 24 février 2000, soit cinq années après la date d'enregistrement de ladite marque, qu'elle exploite la marque en cause, depuis 1996, pour les produits visés par la demande de déchéance, à savoir non seulement de nombreux produits en papier, en carton et en plastique ou des photographies, parmi lesquels des livres, des catalogues et des brochures, mais encore des CD-ROM's et un disque ;

Considérant que les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement ; qu'elles font valoir, à l'appui de leur demande, que la société DOLLFUS ne rapporterait pas la preuve de l'exploitation de sa marque "DMC" n°94 537 100 pour les produits et services pour lesquels la déchéance a été prononcée par les premiers juges ; qu'elles ajoutent que la date à laquelle doit produire effet la déchéance de la marque est le 28 octobre 1999, soit-cinq années après sa publication ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, *"encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans", "la déchéance [pouvant] être demandée en justice par toute personne intéressée"* et *"la preuve de l'exploitation [incombant] au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée"* ;

Que la société appelante ne démontre aucunement exploiter la marque "DMC" n°94 537 100 pour des *"adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; cartes à jouer"* ;

Qu'ainsi que l'a noté à juste titre le tribunal, l'exploitation de la marque "DMC" n°94 537 100 pour désigner des livres, des catalogues et des brochures ne saurait concerner les *"papier, carton et produits en ces matières, papeterie"*, au sens de l'enregistrement de la marque, quand bien même ils en sont les composants, car un tel emploi relève de l'édition ou de la distribution de livres ; qu'il n'en va cependant pas de même de l'exploitation de ladite marque pour désigner des patrons et des étiquettes, lesquels figurent notamment dans un catalogue "DMC - COLLECTION BRODERIE - 1999", versé aux débats par la société DOLLFUS ; que cette dernière constatation suffit à démontrer un acte sérieux d'exploitation de la marque en cause pour les *"papier, carton et produits en ces matières, papeterie"* ;

Considérant en revanche que la société DOLLFUS ne rapporte pas la preuve d'une

exploitation sérieuse de ladite marque pour les autres produits et services visés par la demande en déchéance ;

Qu'en effet, la vente de cadres en plastique revêtus de la marque semi-figurative "DMC" ne vaut pas exploitation de cette dernière pour les *"matières plastiques pour emballage"* dès lors que le signe désigne les produits eux-mêmes et non la matière les composant ;

Que la reproduction, dans le catalogue, de photographies de divers produits commercialisés sous la marque "DMC" n°94 537 100 ne vaut pas exploitation de celle-ci pour les *"photographies"* dans la mesure où elles ne font qu'illustrer ledit catalogue et n'en sont pas détachables ;

Qu'enfin, contrairement à l'argumentation de l'appelante, la vente d'un CD-ROM consacré au point de croix et la commercialisation d'un phonogramme reproduisant des morceaux de musique classique sous la marque semi-figurative "DMC" ne constituent pas des actes d'exploitation des services : *"Locations d'enregistrements phonographiques, production et location de films et d'appareils de projection de cinéma ; divertissement, production de spectacles, location de films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de concours en matière de divertissement"* ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des droits de la société DOLLFUS sur la marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100 pour inexploitation des produits et services suivants : *"Locations d'enregistrements phonographiques, production et location de films et d'appareils de projection de cinéma ; photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matières plastiques pour emballage non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer, divertissement, production de spectacles, location de films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de concours en matière de divertissement"* ; que la société DOLLFUS conservera en revanche ses droits sur ladite marque pour ce qui concerne les *"papier, carton et produits en ces matières, papeterie"* ;

Qu'au surplus, le jugement sera réformé quant à la date à laquelle il a prononcé la déchéance des droits de la société DOLLFUS sur la marque en cause ; qu'il convient en effet, en conformité avec l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et une jurisprudence constante sur ce point, de prononcer ladite déchéance à compter de cinq années après la date de publication de l'enregistrement de ladite marque (BOPI n°95/08 du 24 février 1995), soit à compter du 24 février 2000 ;

#### SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES "DMC" N°1 346 322 ET 94 537 100

Considérant que la société DOLLFUS sollicite l'infirmité du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon de ses marques "DMC" sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'elle soutient, à l'appui de sa prétention, que les signes utilisés par les sociétés intimées, à savoir la marque communautaire "DMC", la dénomination sociale "DMC FRANCE LIMITED", les noms commerciaux "DMC", "DMC UK" et "DMC FRANCE", l'enseigne "DMC DJ SHOP", ainsi que les noms de domaine *«dmcworld.com»* et *«dmc-france.fr»*, reproduiraient sa marque "DMC" n° 1 346 322 et l'élément nominal de sa marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100, peu important que leur soient adjoints d'autres éléments dans la mesure où ceux-ci n'altèrent en rien le caractère distinctif de ses marques ; qu'elle ajoute que les produits que les sociétés intimées désignent par l'utilisation du signe "DMC" seraient similaires aux produits pour lesquels elle a déposé ses propres marques et que la renommée de ses marques accroîtrait le risque de confusion pour le consommateur moyen quant à l'origine de ces produits ;

Considérant que les sociétés DMC FRANCE et DISCO sollicitent quant à elles la confirmation du jugement déféré sur ce point ; qu'elles font valoir que l'appréciation du risque de confusion entre les signes litigieux doit être globale, que celle-ci ne peut



qu'aboutir au rejet de tout constat de similitude entre les signes en litige, notamment en raison des origines du signe "DMC" qu'elles utilisent (la société DISCO MLX CLUB), de leur nationalité anglaise parfaitement claire pour le public grâce au terme "LTD", de la prononciation à l'anglaise de leur signe "DMC", et des logos qui complètent les signes litigieux ; qu'elles arguent également du fait que les produits des sociétés en cause ne sont pas similaires, que lesdites sociétés ne s'adressent pas à la même clientèle et qu'elles ne sont pas dans une situation de concurrence ; que la société DISCO fait en outre remarquer que la procédure d'examen de la marque communautaire "DMC" qu'elle a déposée est actuellement pendante devant l'OHMI, et que la cour ne saurait en conséquence l'évoquer ;

Considérant que la société DISCO a déposé le 14 octobre 1996, sous le n°000 357 566, une demande de marque communautaire portant sur le signe "DMC" ; que cette demande a fait l'objet d'une opposition formée par la société appelante en date du 5 janvier 1999, sur le fondement notamment de ses marques françaises "DMC" n°1 346 322 et n°94 537 100 ; que cette procédure est actuellement pendante devant l'OHMI ; qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande en contrefaçon de la société DOLLFUS à l'encontre de ladite marque communautaire "DMC" ;

Qu'il y a lieu en revanche d'examiner si l'utilisation du signe "DMC", indépendamment de son usage à titre de marque, par les sociétés DISCO et/ou DMC FRANCE est constitutive de contrefaçon des marques françaises "DMC" n°1 346 322 et 94 537 100 au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

#### Sur la contrefaçon de la marque dénominative "DMC" n°1 346 322

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sociétés DMC FRANCE et/ou DISCO utilisent la dénomination sociale "DMC FRANCE LIMITED", les noms commerciaux "DMC", "DMC UK" et "DMC FRANCE", l'enseigne "DMC DJ SHOP", ainsi que les noms de domaine «*dmcworld.com*» et «*dmc-france.fr*» ; que ces signes reproduisent intégralement la marque "DMC" n° 1 346 322, dans la mesure où les éléments qui sont adjoints au terme "DMC" dans les signes seconds n'en altèrent pas le pouvoir distinctif ;

Que cependant, les sociétés DISCO et DMC FRANCE, qui exercent leurs activités dans le domaine de la musique électronique, du rap et du hip hop, et s'adressent plus particulièrement aux disques-jockeys (DJ's) professionnels ou amateurs, ne commercialisent aucun produit ou service qui soit identique ou similaire aux produits ou services visés dans le dépôt de la marque "DMC" n° 1 346 322 ;

Qu'en effet, et contrairement à l'argumentation de l'appelante sur ce point, les vêtements commercialisés par les sociétés intimées ne sauraient être similaires aux *"tissus et articles de passementerie, de broderie et de bonneterie [...] en matières textiles"* ; que d'ailleurs, la destination, la clientèle et les réseaux de distribution correspondant à chacun de ces domaines d'activité sont manifestement distincts ; que cette absence de similarité entre les produits ne saurait être compensée par la renommée de la marque "DMC" n°1 346 322, laquelle ne s'exerce en tout état de cause que dans le domaine d'activité spécifique de la société DOLLFUS, très différent de celui des sociétés DISCO et DMC FRANCE ;

Qu'en conséquence, la société DOLLFUS ne rapportant pas la preuve d'un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits en cause, elle sera déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

#### Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative n°94 537 100

Considérant, ainsi qu'il vient d'être exposé, que les sociétés DMC FRANCE et/ou DISCO utilisent la dénomination sociale "DMC FRANCE LIMITED", les noms commerciaux "DMC", "DMC UK" et "DMC FRANCE", l'enseigne "DMC DJ SHOP", ainsi que les noms de domaine «*dmcworld.com*» et «*dmc-france.fr*» ; que ces signes, qui reproduisent

**L**

l'élément nominal et distinctif de la marque semi-figurative n°94 537 100, constituent une imitation de celle-ci dans la mesure où les éléments adjoints au terme "DMC" dans les signes seconds ne font que qualifier le territoire national visé par l'activité, ou la nature du service proposé, ou encore celle de la société en cause ;

Que cependant, il convient de relever que la société DOLLFUS a été partiellement déchue de ses droits sur la marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100, à compter du 24 février 2000, pour inexploitation des produits et services suivants : *"Locations d'enregistrements phonographiques, production et location de films et d'appareils de projection de cinéma ; photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matières plastiques pour emballage non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer, divertissement, production de spectacles, location de films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de concours en matière de divertissement ;*

Qu'en conséquence, en ce qui concerne la période postérieure au 24 février 2000, il ne saurait être contesté que les sociétés intimées n'ont commercialisé aucun produit ou service qui soit identique ou similaire aux produits ou services visés par la marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100;

Que, pour ce qui concerne la période antérieure au 24 février 2000, quand bien même certains des produits et services proposés par les sociétés DISCO et DMC FRANCE pourraient être qualifiés de similaires par nature à ceux visés par la marque "DMC" n°94 537 100, notamment les appareils pour la reproduction du son, les phonogrammes et les services de divertissement, la société DOLLFUS ne saurait se prévaloir d'un quelconque risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine de ces produits dans la mesure où elle-même n'en a jamais commercialisés, ni n'a jamais exploité sa marque n°94 537 100 pour en désigner ; qu'en tout état de cause, la renommée de la société DOLLFUS n'est pas suffisante pour attester de l'existence d'un tel risque de confusion ;

Qu'en conséquence, la société DOLLFUS ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contrefaçon de sa marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100 au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

#### SUR L'ATTEINTE À LA MARQUE DE RENOMMÉE "DMC" N°1 346 322

Considérant que la société appelante critique le jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande sur le fondement de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle aux motifs que sa marque "DMC" n° 1 346 322 serait de renommée, tant en raison de la part de marché qu'elle détient, que de son intensité, de son étendue géographique ou de la durée de son usage, que la simple existence de l'activité de vente de vêtements des sociétés DISCO et DMC FRANCE porterait atteinte à la renommée de la marque en cause, que la seule exploitation injustifiée d'une marque de renommée suffit à engager la responsabilité de son auteur, que l'exploitation qui est faite de la marque "DMC" par les sociétés intimées est de nature à l'avilir et à ternir son image, que lesdites sociétés intimées ont tiré profit de la notoriété de sa marque ;

Considérant que les sociétés DMC FRANCE et DISCO sollicitent quant à elles la confirmation du jugement ; qu'elles font valoir que si la marque "DMC" n°1 346 322 est connue parmi les industriels du textile pour désigner des fils à broder ou à tapisser, elle n'est pas pour autant renommée au sens de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire connue d'une très large fraction du public, et n'est donc pas susceptible d'exercer un pouvoir d'attraction propre, indépendant des produits et services qu'elle désigne, et que, d'ailleurs, le signe "DMC" est communément utilisé dans tous les domaines d'activités commerciales ; qu'elles ajoutent que, quand bien même la marque serait renommée, elles n'auraient jamais cherché à en bénéficier, et n'y auraient eu aucun

intérêt compte tenu des milieux particulièrement éloignés dans lesquels chacune des sociétés en litige exerce ses activités, et qu'elles ont dû elles-mêmes faire d'importants investissements pour promouvoir leurs produits et services ;

Considérant que l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que *"l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière"* ;

Qu'il n'est pas contesté par les parties que la marque "DMC" n° 1 346 322 est une marque de renommée pour désigner des fils de mercerie, tant en raison de son ancienneté que de l'étendue géographique de son usage et de la part de marché qu'elle occupe ; que les pièces apportées aux débats attestent par ailleurs qu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne ; qu'elle est dès lors renommée au sens de l'article précité du Code de la propriété intellectuelle ;

Que toutefois, si les sociétés DISCO et DMC FRANCE, d'une part, et DOLLFUS, d'autre part, exercent leurs activités dans des domaines très différents l'un de l'autre, à savoir celui de la musique électronique à l'attention des DJ's pour les premières et celui de la broderie et de la mercerie pour la seconde, il n'en demeure pas moins que chacune des sociétés en litige commercialise des vêtements, quand bien même cette activité serait marginale ;

Qu'en dépit du fait que les clientèles auxquelles sont destinés lesdits vêtements sont très différentes, l'emploi par les sociétés DISCO et DMC FRANCE du signe "DMC" sur des vêtements constitue un obstacle à la diversification d'activités qu'a d'ores et déjà entamée la société DOLLFUS en commercialisant des vêtements revêtus de sa marque ; qu'il s'agit d'un fait distinct de ceux reprochés au titre de la contrefaçon et est de nature à porter préjudice à la société DOLLFUS ;

Que le préjudice que la société DOLLFUS a subi de ce fait sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les sociétés DISCO et DMC FRANCE seront condamnées in solidum à lui verser ladite somme ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

#### SUR L'ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE DOLLFUS

Considérant que la société DOLLFUS critique le jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande sur le fondement de l'atteinte à sa dénomination sociale ;

Mais considérant, ainsi que l'a relevé ajuste titre le tribunal, que la dénomination sociale de l'appelante est "DOLLFUS MIEG ET CIE DMC" ; que la dénomination litigieuse est "DMC FRANCE LIMITED" ; que, compte tenu notamment de la différence de domaines d'activités des deux sociétés, la seule reprise de l'élément "DMC", qui n'est pas prépondérant dans la dénomination de l'appelante, n'est pas de nature à susciter le moindre risque de confusion ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

#### SUR L'ATTEINTE AU NOM COMMERCIAL

Considérant que la société DOLLFUS critique encore le jugement déferé de l'avoir déboutée de sa demande sur le fondement de l'atteinte à son nom commercial ;

Considérant que les intimées font valoir, pour s'opposer à cette critique, qu'elles utilisent en France le nom commercial "DMC FRANCE LTD" et qu'elles ne sont pas en situation de concurrence vis à vis de la société DOLLFUS dans la mesure où elles opèrent dans des domaines d'activités très distincts ;

Considérant que les premiers juges ont justement observé que le nom commercial n'est protégé que dans le secteur économique dans lequel il est exploité ; qu'il convient de constater que la société appelante comme la société DMC FRANCE utilisent à titre de nom commercial le signe "DMC" ; que notamment, cette utilisation, même ponctuelle, du signe "DMC" par l'intimée est révélée sur le site Internet qu'elle exploite ;

Qu'au vu des développements qui précèdent, il ne peut être contesté que les sociétés en litige commercialisent chacune des vêtements ; qu'il en résulte que malgré le fait que ces sociétés visent des clientèles différentes, elles demeurent irrémédiablement en concurrence sur ce marché ; que cette activité commune est susceptible à elle seule de créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs d'attention moyenne quant à l'origine des vêtements en cause ;

Que, eu égard aux faits de l'espèce, la société DOLLFUS sera entièrement dédommée du préjudice qu'elle a subi du fait de l'utilisation du nom commercial "DMC" par la société DMC FRANCE pour commercialiser des vêtements par l'allocation de la somme de 5 000 euros ; que la société DMC FRANCE sera condamnée à lui verser ladite somme ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;

#### SUR L'ATTEINTE AUX NOMS DE DOMAINE

Considérant que la société DOLLFUS sollicite l'infirmité du jugement déféré en ce qu'il a refusé d'admettre l'existence d'une atteinte à ses noms de domaine «dmc.com», «dmc.fr» et «dmc-cw.com» ;

Mais considérant que la société DOLLFUS ne rapporte pas la preuve de la réservation du nom de domaine «dmc-cw.com» ; que sa demande ne saurait dès lors prospérer de ce chef ;

Que les intimées exploitent les sites Internet «dmcworld.com» et «dmc-france.fr» ; que ces sites se démarquent nettement des sites exploités par l'appelante, en particulier du fait de leur contenu et de leur présentation qui reflètent parfaitement le domaine d'activités dans lequel les sociétés DMC FRANCE et DISCO exercent, à savoir les prestations à destination des DJ's et amateurs de musique électronique, de rap ou de hip hop ; que ladite présentation suffit à écarter tout risque de confusion pour le public se rendant sur lesdits sites ; que l'atteinte aux noms de domaine n'étant pas caractérisée en l'espèce, il y a lieu de débouter la société DOLLFUS de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point ;

#### SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME

Considérant que la société DOLLFUS sollicite l'infirmité du jugement en ce qu'il n'a pas condamné les sociétés DMC FRANCE et DISCO sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ; qu'elle soutient, à l'appui de sa demande, que les sociétés intimées auraient indûment tiré profit de sa notoriété, du pouvoir attractif de la dénomination "DMC", ainsi que des investissements importants qu'elle a réalisés pour la promotion de son activité ;

Considérant que les sociétés DISCO et DMC FRANCE s'opposent à cette demande aux motifs que la société appelante ne ferait pas valoir d'actes distincts de ceux avancés à l'appui de sa demande sur le fondement de la contrefaçon, que l'utilisation qu'elles font du signe litigieux serait parfaitement légitimé par leur dénomination sociale et leur origine, qu'elles n'auraient pas tiré profit ni même cherché à tirer profit de la notoriété de la société DOLLFUS, ni bénéficié de ses investissements promotionnels ;

Considérant que l'utilisation du signe "DMC" par les intimées se justifie en effet par leur origine (les initiales de la société DISCO MIX CLUB LTD) ; que, du reste, toutes les sociétés du groupe présentent une dénomination sociale similaire (DMC + nom du pays d'implantation) ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'adjonction du terme "LTD" écartait tout risque de confusion à l'égard de la société DOLLFUS dès lors qu'il fait notoirement référence à une société de droit britannique ; que la cour constate au surplus que de très nombreuses sociétés françaises exercent leur activité, dans des domaines très variés, sous une dénomination comportant le terme "DMC" ;

Que la société DOLLFUS ne rapporte pas la preuve de ce que les sociétés intimées auraient eu la volonté de tirer profit de sa notoriété ; que, bien au contraire, cette volonté est vraisemblablement inexistante au regard des domaines d'activités respectifs des sociétés en litige ;

Que la société appelante ne rapporte pas plus la preuve que les intimées auraient tiré indûment profit des investissements qu'elle a réalisés pour sa promotion ; que la cour constate que les sociétés DISCO et DMC FRANCE ne cherchent aucunement à bénéficier des investissements de la société DOLLFUS sur ce point et que la promotion qu'elles effectuent ne permet en rien de les confondre avec la société appelante ;

Que la demande de la société DOLLFUS sera rejetée comme mal fondée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

#### **SUR LA PROCEDURE ABUSIVE**

Considérant que les sociétés DISCO et DMC FRANCE sollicitent la condamnation de la société DOLLFUS pour appel abusif, sur les fondements de l'article 559, al. 1<sup>er</sup>, du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais considérant qu'elles ne rapportent pas la preuve que l'action a été introduite avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ; que la société DOLLFUS a pu se méprendre sur ses droits ; qu'il ne saurait être fait droit à une telle demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

#### **SUR LES AUTRES DEMANDES**

Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, il sera fait interdiction aux sociétés DISCO et DMC FRANCE d'utiliser le signe "DMC" pour commercialiser des vêtements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ;

Considérant que l'équité commande en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel ainsi que de ses entiers dépens de première instance et d'appel ;

#### **PAR CES MOTIFS**

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC sur le fondement de la contrefaçon de ses marques "DMC" n°1 346 322 et n°94 537 100, des atteintes à sa dénomination sociale, à ses noms de domaine et de la concurrence déloyale et du parasitisme, de la demande des

sociétés de droit anglais DISCO MIX CLUB LIMITED et DMC FRANCE LIMITED sur le fondement de la procédure abusive, et sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

L'infirmes pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Prononce la déchéance partielle des droits de la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC sur la marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100, à compter du 24 février 2000, pour désigner les produits et services suivants : *"Locations d'enregistrements phonographiques, production et location de films et d'appareils de projection de cinéma ; photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matières plastiques pour emballage non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer, divertissement, production de spectacles, location de films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de concours en matière de divertissement"* ;

Sursoit à statuer sur la demande en contrefaçon de la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC à l'encontre de la marque communautaire "DMC", déposée le 14 octobre 1996, sous le n°000 357 566;

Condamne in solidum les sociétés de droit anglais DISCO MLX CLUB LIMITED et DMC FRANCE LIMITED à payer à la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa marque de renommée "DMC" n° 346 322 ;

Condamne la société de droit anglais DMC FRANCE LIMITED à payer à la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son nom commercial ;

Fait interdiction aux sociétés de droit anglais DISCO MLX CLUB LIMITED et DMC FRANCE LIMITED d'utiliser le signe "DMC" pour commercialiser des vêtements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;

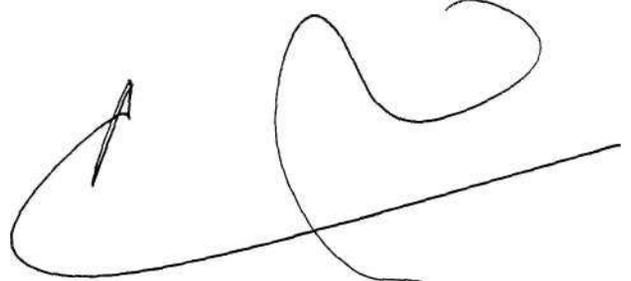
Dit que le présent arrêt sera transmis à l'INPI aux fins de transcription sur le Registre National des Marques ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT



POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

VI Le Greffier en Chef